



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 36/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 001 777.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. März 2016 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. Juni 2015 aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Carmeliter Taler

ist am 14. März 2014 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 36 angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 4. Juni 2015 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: visuell und/oder maschinenlesbare elektronische Datenträger, die zur Verbuchung von Bonus- und Prämiengeschäften und/oder als Kundenkarten geeignet sind, insbesondere Gutscheine, Gutscheinhefte, Kredit- und Scheckkarten, welche maschinenlesbare Identifikationsdaten und/oder Informationen enthalten, Magnet- und Chipkarten als sogenannte Smart-Cards, sämtliche der genannten Datenträger bevorzugt mit integrierten Zahlungs- und/oder Telekommunikationsfunktionen; Datenlesegeräte zum Lesen der genannten Datenträger; Compact-Disks [ROM, Festspeicher]; CDs und DVDs [Ton, Bild]; Computer-Programme [gespeichert]; Computer-Software [herunterladbar]; Disketten; herunterladbare Bilddateien; Karten mit

integrierten Schaltkreisen [Smartcards]; kodierte Magnetkarten; Magnetdatenträger; optische Datenträger;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Werbung und Merchandising [Verkaufsförderung], insbesondere im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von Kundenbindungssystemen über Werbung und mit dem Betrieb einer Apotheke; Entwicklung von Kundenbindungssystemen für Marketingzwecke; Verteilung und Verbreitung von Werbematerial; Marktforschung; Marketing [Absatzforschung]; Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Beratung in Organisations- und Geschäftsangelegenheiten, insbesondere für Kundenbindungssysteme und auf dem Gebiet von Bonus- und Prämien-Programmen; Beschaffungsdienstleistung für Dritte; Zusammenstellung von Daten in Computerbanken, insbesondere für Kundenbindungssysteme; Unternehmensberatung und Marketing [Verkaufsförderung] für Apotheken; Nachforschen von Daten in Computerdatenbanken für Dritte, auch über das Internet, in Geschäftsangelegenheiten, Sammeln von Daten in Computerdatenbanken und Auswertung von Daten, nämlich Erstellung von Statistiken und Erteilen von Auskünften [Information] in Handels- und Geschäftsangelegenheiten, insbesondere auf dem pharmazeutischen Gebiet und dem Gesundheitsbereich; Werbung für Dienstleistungen eines Apothekers; Beratung von Apotheken in Marketingfragen; Konzeption von Kundenbindungsmaßnahmen unter Werbe- und Marketingaspekten, Ausgabe von Kundenkarten ohne Zahlungs- und Rabattfunktion zur Durchführung von Kundenbindungsaktionen im Rahmen

des Marketings; Verteilung und Ausgabe von Kundenkarten ohne Zahlungs- oder Rabattfunktion für Dritte, insbesondere zur Durchführung von Kundenbindungsaktionen im Rahmen des Marketings; Ausgabe von Kundenkarten, insbesondere in Form visuell und/oder maschinenlesbarer elektronischer Datenträger, zur Speicherung kundenbezogener Daten und zur Identifikation für den Einkauf; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; alle vorgenannten Dienstleistungen in der Klasse 35 insbesondere durch eine Apotheke oder einen Apotheker erbracht;

Klasse 36: Ausgabe von Wertmarken in Form von Münzen, insbesondere für Bonus- und Prämiengeschäfte geeignete Münzen; Ausgabe von Gutscheinen, Gutscheinheften und von Datenträgern, die zur Verbuchung von Bonus- und Prämiengeschäften geeignet sind, insbesondere maschinenlesbare Identifikationsdaten und/oder Informationen enthaltende Kredit- und Scheckkarten, insbesondere von Magnet- und Chipkarten als so genannte Smart-Cards [soweit in Klasse 36 enthalten]; Organisation und Durchführung von Kundenbindungssystemen durch Ausgabe von Wertbons oder -chips und die Gewährung von Prämien, soweit in Klasse 36 enthalten; Abwicklung von Bonus- und Prämienprogrammen zur Kundenbindung durch Ausgabe [für Dritte] von Gutscheinen-, Rabattmarken-, Kundenkarten mit Zahlungsfunktion; Konzeptionierung von Kundenbindungsmaßnahmen unter finanziellen Aspekten; Verteilung und Ausgabe von Kundenkarten mit Zahlungs- oder Rabattfunktion für Dritte; Verwalten von Kundenkonten im Rahmen von Kundenbindungsmaßnahmen, auch in Form

von Rabattbüchern; Geldgeschäfte mit Zahlungsmitteln; alle vorgenannten Dienstleistungen in der Klasse 36 insbesondere durch eine Apotheke oder einen Apotheker erbracht.

Zur Begründung ist ausgeführt, der Verkehr werde den Begriff „Carmeliter Taler“ dahingehend verstehen, dass es sich bei den Waren und Dienstleistungen um solche handele, die mit Zahlungsmitteln in Form von Talern zu tun hätten, die mit Motiven der Carmeliter versehen seien. Die Wortkombination sei sprachüblich gebildet aus dem Begriff „Carmeliter“ für den katholischen Orden und dem Wort „Taler“ für eine frühere deutsche Münze, der auch symbolisch für einen bestimmten Geldwert stehen könne. Dass der Name des Ordens mit „K“ statt mit „C“ geschrieben werde, ändere daran nichts, da beide Buchstaben klanglich identisch seien. Es komme auch nicht darauf an, ob der Begriff lexikalisch nachweisbar sei oder häufig verwendet werde. Alle in Frage stehenden Dienstleistungen könnten unter der Bezeichnung „Carmeliter“, die auch Apotheken tragen könnten, erbracht werden, z. B. könne man „Carmeliter-Taler“ beim Kauf sammeln und gegen Prämien oder Gutscheine einlösen. Eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit sei nicht ersichtlich, da die Marken stets im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen zu sehen seien, und es ausreiche, wenn eine der denkbaren Bedeutungen beschreibend sei. Vergleichbare Begriffe wie „Glückauf-Taler“, „City-Taler“, „Lilientaler“, „Pfalzgrafen-taler“, „J-Apotheken-Taler“ und „Apotheken-Taler“ würden bereits im Zusammenhang mit Bonusprogrammen von Apotheken verwendet. Das Zeichen weise daher direkt, in glatt beschreibender Form auf Art, Thema und Zweck der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen hin, nämlich dass sie mit der Ausgabe und Verwendung von Carmeliter Talern, etwa in Zusammenhang mit Bonusprogrammen, zu tun haben. Lediglich in Bezug auf die Dienstleistungen „Büroarbeiten“ seien keine Schutzhindernisse feststellbar, da diese nicht unmittelbar mit einem Carmeliter Taler in Zusammenhang stünden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. Juni 2015 aufzuheben.

Der Anmelder hat die Beschwerde nicht begründet. Im Anmeldeverfahren vor dem DPMA hat er vorgetragen, die Zeichenkombination „Carmeliter Taler“ sei keine unmittelbar beschreibende Angabe für die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen, da diese weder „Münzen“ noch das „Führen eines Bettelordens“ umfassten. Zudem werde der Name des Ordens mit „K“ (Karmeliter) und nicht mit „C“ geschrieben. Der Bestandteil „Carmeliter“ sei unterscheidungskräftig, da man keinen unmittelbaren Bezug zu den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen herstellen könne. Die von der Markenstelle zitierte Entscheidung „Wikinger-Taler“ des Bundespatentgerichts sei nicht einschlägig, da diese nicht die vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen betreffe, sondern Waren der Klassen 6 und 14, insbesondere „Münzen“.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**Carmeliter Taler**“ als Marke stehen hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine absoluten Schutzhindernisse entgegen.

1. Dem angemeldeten Zeichen fehlt nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you; BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grillmeister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2010, 1100 Rn. 20 – TOOOR!). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 – TOOOR!). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 – DOUBLEMINT; 674 Rn. 97 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rn. 38 – BIOMILD; GRUR 2003, 58 Rn. 21 – Companyline); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rn. 77 f. – CELLTECH; a. a. O. Rn. 98 – Postkantoor; a. a. O. Rn. 39 f. – BIOMILD; a. a. O. Rn. 28 – SAT 2; BGH, a. a. O. – DüsseldorfCongress).

Gemessen an den vorgenannten Grundsätzen verfügt die angemeldete Bezeichnung „Carmeliter Taler“ auch in Bezug auf die von der Markenstelle zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen noch über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

Die Karmeliter bzw. Karmeliten und Karmelitinnen sind Mönche oder Nonnen des katholischen, im 12. Jahrhundert gegründeten Ordens der „Brüder der allerseligsten Jungfrau Maria vom Berge Karmel (lat. *Ordo Fratrum Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo*)“ (vgl. Brockhaus, Enzyklopädie, Bd. 14, 21. Auflage 2006, S. 500; Wikipedia, <https://de.wikipedia.org/wiki/Karmeliten>). Das Wort wird in der Regel mit „K“ geschrieben, selten findet sich auch die lateinische Schreibweise mit „C“.

Mit „Taler“ (aus im böhmischen Joachimsthal geschlagenen Guldengroschen, den sog. „Joachimstalern“ wurden später „Thaler“, was zum Gattungsbegriff für Münzen dieser Größe wurde), bezeichnet man eine geprägte Großsilbermünze, die in Deutschland bis zur Einführung der Mark (die sogenannten Vereinstaler auch noch darüber hinaus) als Zahlungsmittel diente (vgl. Brockhaus, Enzyklopädie, Bd. 27, 21. Auflage 2006, S. 6,7).

Was aus der Zusammensetzung beider Wörter zu „Carmeliter Taler“ in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu verstehen ist, erschließt sich nicht ohne Interpretationsaufwand und analysierende Betrachtungsweise. Die Kombination der beiden Begriffe führt in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen hinreichend weit von einer Sachangabe weg.

Dass es sich, wie von der Markenstelle behauptet, um Waren und Dienstleistungen handelt, die mit Zahlungsmitteln in Form von mit Motiven der Carmeliter versehenen Talern zu tun haben, ist den Recherchebelegen der Markenstelle nicht zu entnehmen. Nach den Recherchen des Senats lässt es sich bereits nicht feststellen, dass es talerartige Münzen mit Motiven gibt, die mit den Karmelitern in ir-

gendeinem Zusammenhang stehen. Einen „Carmeliter Taler“ als Zahlungsmittel hat es – im Gegensatz zum Laubtaler, Konventionstaler, Kronentaler, Kurranttaler etc. – nicht gegeben. Selbst wenn Taler als Zahlungsmittel einen sachlichen Bezug zu den verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen haben könnten, was für einen Teil der relevanten Waren und Dienstleistungen, wie zum Beispiel Werbung und Geschäftsführung, bereits zweifelhaft erscheint, ist dies jedenfalls für den Bestandteil „Carmeliter“ nicht erkennbar. „Carmeliter“ enthält weder einen unmittelbaren Hinweis auf die Merkmale der beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen noch einen sonstigen sachlichen Bezug. Zum einen bezeichnet „Carmeliter“ kein geografisches Gebiet - im Gegensatz zum dem tatsächlich existierenden Berg Karmel, nach dem der Orden benannt ist - , zum anderen ist Carmeliter auch kein üblicher Name für Apotheken wie zum Beispiel „Johannes“ (BPatG, Beschluss vom 2. Juni 2008, 30 W (pat) 170/06 - Johannes Apotheke).

Auch die bei Apotheken übliche Praxis, „Taler“ im Rahmen von Prämien- und Bonusprogrammen zu verwenden, führt nicht dazu, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung „Carmeliter-Taler“ ohne weiteres und ohne Unklarheiten als bekannte und gebräuchliche beschreibende Angabe für die zur Durchführung von Bonusprogrammen benötigten Waren und Dienstleistungen ansehen. Die von Apotheken ausgegebenen Bonustaler werden üblicherweise entweder nach den Inhabern der Apotheke oder nach der Region, in der die Apotheke liegt, benannt (z. B. „Alztaler“ , „Inntaler“), enthalten also einen geografischen Hinweis oder einen Hinweis auf das Geltungsgebiet (z. B. city“). Nur vereinzelt findet man den Bezug zum Namen der Apotheke (z. B. „Schlosstaler“, „Medicon-Taler“), was sich aber nur für denjenigen erschließt, der den Namen der Apotheke kennt.

Die durch das Bundespatentgericht erfolgten Zurückweisungen von Anmeldungen wie z. B. Weimarer-Taler (28 W (pat) 576/11, Beschluss vom 20.06.2012), Petersburger-Taler (28 W (pat) 577/11, Beschluss vom 20.06.2012), Königsberger-Taler (28 W (pat) 578/11, Beschluss vom 20.06.2012), Thüringer-Taler

(28 W (pat) 579/11, Beschluss vom 20.06.2012), Ilmtaler (28 W (pat) 573/11, Beschluss vom 05.12.2012), Ahrtaler (28 W (pat) 16/11, Beschluss vom 17.09.2012) bzw. Wikinger-Taler (28 W (pat) 620/11, Beschluss vom 15.11.2012) beruhen z. T. auf fehlender Unterscheidungskraft wegen der Kombination einer jeweils geografischen Angabe mit dem Begriff „Taler“ oder der Freihaltebedürftigen Bezeichnung für ein Gebiet, aus dem die Waren und Dienstleistungen kommen können (Ahrtal, Ilmtal) oder dem sachbeschreibenden Hinweis auf eine Münze mit entsprechenden Motiven (aus der Wikingerzeit). Ein entsprechender Bedeutungsgehalt konnte für „Carmeliter“ jedoch nicht nachgewiesen werden.

Zu einem denkbaren beschreibenden Gehalt des Anmeldezeichens gelangt der angesprochene Verkehr daher allenfalls über mehrere Gedankenschritte. Im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist eine derartige analysierende Betrachtungsweise aber unzulässig, weil sich aus ihr keine in den Vordergrund drängende, für den Durchschnittsverbraucher ohne Weiteres ersichtliche Beschreibung der Waren ergibt (vgl. BGH GRUR 2014, 565 Rn. 24 - smartbook; GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy).

2. Ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist wegen der fehlenden Eignung zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ebenfalls nicht gegeben. Ausreichende Anhaltspunkte für eine im Anmeldezeitpunkt vernünftigerweise zu erwartende zukünftige beschreibende Verwendung sind nicht erkennbar.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Hu